

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im ABl.
(B) An Vorsitzende und Mitglieder
(C) An Vorsitzende
(D) Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 24. März 2009**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0131/07 - 3.3.09
Anmeldenummer: 98933631.8
Veröffentlichungsnummer: 0990009
IPC: C08J 3/05
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Wäßrige Dispersion von Fluorpolymeren unterschiedlicher
Teilchengröße

Patentinhaber:

Dyneon GmbH & Co. KG

Einsprechender:

E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56, 114(2)
EPÜ R. 4(5)
VOBK Art. 12(4)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

-

Schlagwort:

"Hauptantrag, Hilfsanträge 1, 3 und 5: Erfinderische Tätigkeit
- nein"
"Hilfsantrag 2: verspätet - nicht zum Verfahren zugelassen"
"Antrag bezüglich Übersetzungskosten: abgelehnt"

Zitierte Entscheidungen:

G 0004/95, T 0774/05, T 0044/92

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0131/07 - 3.3.09

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.09
vom 24. März 2009

Beschwerdeführer: Dyneon GmbH & CO. KG
(Patentinhaber) D-84504 Burgkirchen (DE)

Vertreter: Kurz, Arnd
3M ESPE AG
3M Office of Intellectual Property counsel
ESPE Platz
D-82229 Seefeld (DE)

Beschwerdegegner: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
(Einsprechender) 1007 Market Street
Wilmington
DE 19898 (US)

Vertreter: Morf, Jan Stefan
Abitz & Partner
Patentanwälte
Postfach 86 01 09
D-81628 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am
14. November 2006 zur Post gegeben wurde und
mit der das europäische Patent Nr. 0990009
aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen
worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Kitzmantel
Mitglieder: J. Jardón Álvarez
K. Garnett

Sachverhalt und Anträge

I. Die Erteilung des europäischen Patents Nr. 0 990 009 auf die europäische Patentanmeldung Nr. 98933631.8, angemeldet am 18. Juni 1998 als internationale Anmeldung PCT/EP/98/03678 im Namen der Firma Dyneon GmbH & Co. KG, wurde am 13. März 2002 im Patentblatt 2002/11 bekannt gemacht.

Das erteilte Patent enthielt siebzehn Ansprüche, wobei die unabhängigen Ansprüche 1, 13 und 15 - 17 wie folgt lauteten:

"1. Wäßrige Dispersion von durch Emulsionspolymerisation gewonnenen Fluorpolymeren unterschiedlicher Teilchengröße, enthaltend mindestens ein Fluorpolymer A) mit einer mittleren Teilchengröße (Zahlenmittel) von mindestens 200 nm und mindestens ein Fluorpolymer B) mit einer mittleren Teilchengröße (Zahlenmittel) von höchstens 100 nm, wobei eine der Komponenten A) und B) ein Thermoplast ist und die andere Komponente nicht aus der Schmelze verarbeitbar ist, und wobei die gesamte Dispersion eine nichtmonomodale Zahlenverteilung des Partikeldurchmessers besitzt.

13. Verfahren zur Herstellung einer Dispersion nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, daß** man eine wäßrige Dispersion mindestens eines Fluorpolymeren A) mit einer wäßrigen Dispersion mindestens eines Fluorpolymeren B) mischt und gegebenenfalls auf den gewünschten Feststoffgehalt aufkonzentriert.

15. Verwendung der Dispersionen nach den Ansprüchen 1 bis 12 zur Tränkung, Imprägnierung oder Beschichtung von Oberflächen.

16. Verwendung der Dispersionen nach den Ansprüchen 1 bis 12 zur Formulierung von Metallbeschichtungssystemen.

17. Verwendung der Dispersionen nach den Ansprüchen 1 bis 12 zur Tränkung oder Imprägnierung von Fasern oder Flächengebilden aus Fasern oder porösen Stoffen und zur Beschichtung von Glasfasergeweben."

Ansprüche 2 bis 12 und 14 waren abhängige Ansprüche.

II. Gegen die Erteilung des Patents wurde gemäß Artikel 100a) EPÜ von der E.I. Du Pont de Nemours and Company Einspruch eingelegt und der Widerruf des Patents im gesamten Umfang beantragt.

Im Einspruchsverfahren wurde unter anderem auf folgende Druckschriften Bezug genommen:

D1: US - 3 925 292;

D2: US - 4 252 859;

D3: US - 5 576 381 und

D4: EP - 0 - 124 085.

III. Mit ihrer am 28. September 2006 mündlich verkündeten und am 14. November 2006 schriftlich begründeten Entscheidung widerrief die Einspruchsabteilung das Patent.

Grundlage der Entscheidung waren der Hauptantrag (die erteilten Ansprüche) und ein Hilfsantrag, wobei in Anspruch 1 des Hilfsantrags Anspruch 10 aufgenommen worden war.

Die Einspruchsabteilung widerrief das Patent, da ihrer Meinung nach der Gegenstand der Ansprüche gemäß Haupt- und Hilfsantrag des Patents zwar neu, jedoch naheliegend und daher nicht erfinderisch sei.

Ausgehend von D3 als nächstliegendem Stand der Technik sah die Einspruchsabteilung die Aufgabe der vorliegenden Erfindung darin, weitere wässrige Dispersionen von Fluorpolymeren bereitzustellen. Die Lösung dieser Aufgabe, nämlich die Verwendung eines thermoplastischen Fluorpolymers als eine der Polymerkomponenten, liege für den Fachmann nahe, da die Verwendung solcher thermoplastischer Polymere in zu Beschichtungszwecken geeigneten wässrigen Fluorpolymerdispersionen bereits aus D1, D4 und D2 bekannt sei.

IV. Am 15. Januar 2007 legte die Patentinhaberin (nachfolgend die Beschwerdeführerin) unter gleichzeitiger Zahlung der fälligen Gebühr Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein. Die Beschwerdebegründung wurde am 22. März 2007 eingereicht.

Mit der Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin drei Hilfsanträge ein und legte neue Vergleichsbeispiele vor, nämlich:

Annex A, enthaltend:

- A1: "Versuchsbeschreibung Säuretest" betreffend vergleichende Untersuchungen der Porosität, und
 - A2: Bildliche Darstellung der Versuchsergebnisse.
- V. In ihrer Stellungnahme vom 13. August 2007 widersprach die Einsprechende (nachfolgend die Beschwerdegegnerin) dem Vorbringen der Beschwerdeführerin. Sie reichte ebenfalls einen Versuchsbericht ein:
- Du Pont Annex C: "Porosity of polymer coatings made with fluoropolymer dispersions".
- VI. In dem der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Bescheid vom 25. September 2008 hat die Kammer den Parteien mitgeteilt, dass in der Verhandlung zu entscheiden sein werde, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 neu gegenüber D4 sei und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.
- VII. Am 20. Februar 2009 reichte die Beschwerdeführerin zwei neue Hilfsanträge ein und am 19. März 2009 reichte sie einen weiteren Hilfsantrag ein.
- VIII. Am 24. Februar 2009 teilte die Beschwerdegegnerin ihre Absicht mit, die Verfahrenssprache Deutsch in der mündlichen Verhandlung zu verwenden und beantragte zugleich eine Übersetzung von Deutsch nach Englisch. Sie werde in der Verhandlung von zwei technischen Experten begleitet, die zu Fragen Stellung nehmen könnten.
- IX. Mit Schreiben vom 11. März 2009 bat die Beschwerdeführerin die Kammer, den Antrag der Beschwerdegegnerin auf Übersetzung abzulehnen.

- X. Am 13. März 2009 informierte die Kammer die Parteien, dass für die mündliche Verhandlung am 24.03.2009 Dolmetscher für die Übersetzung von Deutsch nach Englisch bestellt worden sind.
- XI. Am 16. März 2009 bat die Beschwerdeführerin mitzuteilen, auf Grund welcher Rechtslage die Entscheidung zur Übersetzung erfolgte.
- XII. Am 24. März 2009 fand eine mündliche Verhandlung statt. Während der Verhandlung hat die Beschwerdeführerin zwei Hilfsanträge (Hilfsanträge 4 und 6) zurückgezogen.

Die Ansprüche des Hauptantrags entsprechen der erteilten Fassung des Patents (siehe I oben).

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass festgelegt ist, dass die Komponente B) der Thermoplast ist.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 dadurch, dass die Dispersion zusätzlich 4 bis 15 Gew.% bezogen auf den Polymerfeststoffgehalt an Tensiden enthält.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 dadurch, dass die Komponente B eine mittlere Teilchengröße (Zahlenmittel) von höchstens 80 nm hat.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 dadurch, dass der Anspruch in einen Verwendungsanspruch umgewandelt wurde

(Kombination der Ansprüche 1 und 16 des Hilfsantrags 1).
Er lautet:

"1. Verwendung einer wässrigen Dispersion von durch Emulsionspolymerisation gewonnenen Fluorpolymeren unterschiedlicher Teilchengröße, enthaltend mindestens ein Fluorpolymer A) mit einer mittleren Teilchengröße (Zahlenmittel) von mindestens 200 nm und mindestens ein Fluorpolymer B) mit einer mittleren Teilchengröße (Zahlenmittel) von höchstens 100 nm, wobei die Komponente B) ein Thermoplast ist und die andere Komponente nicht aus der Schmelze verarbeitbar ist, und wobei die gesamte Dispersion eine nichtmonomodale Zahlenverteilung des Partikeldurchmessers besitzt zur Tränkung oder Imprägnierung von Fasern oder Flächengebilden aus Fasern oder porösen Stoffen und zur Beschichtung von Glasfasergeweben."

XIII. Die für diese Entscheidung wichtigen schriftlich und mündlich vorgebrachten Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Der beanspruchte Gegenstand sei erfinderisch im Sinne von Artikel 56 EPÜ, wenn man - in Übereinstimmung mit der Beschwerdegegnerin - von D3 als nächstliegenden Stand der Technik ausgeht. Insbesondere deshalb, weil gemäß Anspruch 1 des Streitpatents im Gegensatz zu D3 eine der beiden Komponenten ein Thermoplast ist, und die patentgemäß spezifizierte wässrige Dispersion zu Beschichtungen mit geringer Porosität, insbesondere auf Glasfasergewebe, führt. Ihrer Meinung nach kann keines der im Verfahren befindlichen Dokumente dem Fachmann eine Anregung liefern, in der beanspruchten Weise zu verfahren, insbesondere, weil D3 ein

Vorurteil gegen die Verwendung von thermoplastischen Fluorpolymeren konstituiere.

- Die Wahl der Komponente B) als thermoplastisch verarbeitbares Fluorpolymer gemäß Hilfsantrag 1 führe zu Beschichtungen geringer Porosität und hoher elektrischer Durchschlagkraft, was durch die als Annex A eingereichten Vergleichsversuche auch belegt sei.

- Die Beschwerdeführerin argumentierte in Ihrer Eingabe vom 11. März 2009, dass die Übersetzung nur dazu diene, dass die technischen Experten der Beschwerdegegnerin den Vortrag ihrer Vertreterin einfacher verfolgen könnten. Ihrer Meinung nach sind die Experten jedoch nicht Partei des Verfahrens und eine Übersetzung ins Englische eine private Angelegenheit der Beschwerdegegnerin. Die Kosten hierfür wären deshalb alleine von der Beschwerdegegnerin zu tragen und nicht vom Europäischen Patentamt. Da sich das Europäische Patentamt aus den Gebühren der Patentanmeldungen finanziere, sei es nicht einsichtig, dass diese Gelder für Privatinteressen verwendet werden.

In der mündlichen Verhandlung wurde deutlich, dass das Interesse des Vertreters der Beschwerdeführerin in dieser Angelegenheit eher in einer Entscheidung zugunsten der Beschwerdegegnerin lag, um gegenüber den Instanzen des EPA in ähnlich gelagerten Fällen Argumente in die Hand zu bekommen, die ihm zur Durchsetzung von Anträgen auf die Übernahme von Übersetzungskosten durch das EPA dienlich sein können, z.B. wenn er als Deutscher-Muttersprachler in

Begleitung von Englisch sprechenden Mandanten erscheint.

XIV. Die Beschwerdegegnerin machte folgende Argumente geltend:

- D4 offenbare alle Merkmale des Anspruchs 1 des Hauptantrags. Sie betonte insbesondere, dass das modifizierte Tetrafluorethylenpolymer aus D4 mit einem Homopolymerkern nicht aus der Schmelze verarbeitbar sei, und dass der beanspruchte Gegenstand keine neue Auswahl darstelle.
- Bezüglich der erfinderischen Tätigkeit stimmte sie im Wesentlichen dem Argument der Einspruchsabteilung zu, dass es für das Vorliegen eines technischen Vorteils für die Verwendung eines thermoplastischen Fluorpolymers keinen Beleg gebe. Dieses willkürlich gewählte Merkmal, dessen Verwendung durch D2, D4 oder D1 nahe liege, könne somit keinen erfinderischen Beitrag leisten. Zu den Versuchen der Beschwerdeführerin stellte sie fest, dass diese nicht aussagekräftig seien, weil sie keinen Vergleich der beanspruchten Dispersionen mit den Dispersionen aus D3 darstellen.
- Der Gegenstand des Anspruchs 1 aller Hilfsanträge sei nicht klar (Artikel 84 EPÜ) und im Sinne von Artikel 123 (2), (3) EPÜ unzulässig erweitert worden.
- Der Hilfsantrag 2 sollte nicht in das Verfahren zugelassen werden.

- XV. Die Beschwerdeführerin beantragte:
- die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents im erteilten Umfang (Hauptantrag);
 - hilfsweise, das Patent auf Basis der Hilfsanträge 1, 2, 3 und 5 (Hilfsanträge 1, 3 und 5 eingereicht am 20. Februar 2009, Hilfsantrag 2 eingereicht am 19. März 2009) aufrechtzuerhalten; und
 - dass die Kosten der Übersetzung aus der Verfahrenssprache ins Englische nicht vom Europäischen Patentamt getragen werden.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

Sie beantragte außerdem, das am 23. März 2007 eingereichte Dokument "Dyneon Annex A comprising annexes A1 and A2" nicht in das Verfahren zuzulassen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Zulässigkeit verspätet vorgebrachter Beweismittel (Artikel 114(2) EPÜ)*
 - 2.1 Die mit der Beschwerdebegründung vom 23. März 2007 eingereichten Versuche, Annex A, sind im Hinblick auf die Bedingungen gemäß Artikel 12 (4) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (ABl. 2007, 536 bis 547) zu bewerten.
 - 2.2 Die Versuche wurden als Reaktion auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung vorgelegt. Die

Einspruchsabteilung befand, dass die beanspruchten Dispersionen gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik keinen technischen Effekt erzielen und sah daher die objektiv zu lösende Aufgabe nur in der Bereitstellung weiterer wässriger Dispersionen.

Die eingereichten Versuche sollen demgegenüber belegen, dass bei der patentgemäßen Verwendung größerer Thermoplastpartikel die Porosität der Fluorpolymerbeschichtung erhöht wird. Sie ergänzen somit das von der Einspruchsabteilung nicht akzeptierte Argument der Beschwerdeführerin, wonach die beanspruchte Erfindung zu einem besonderen technischen Effekt führen sollte, und sind somit als Reaktion auf die Entscheidung zu betrachten.

2.3 Die Versuche wurden mit der Beschwerdebegründung eingereicht und die Beschwerdegegnerin konnte rechtzeitig dazu Stellung nehmen, was sie auch tat.

2.4 Unter den vorliegenden Umständen entscheidet die Kammer daher im Rahmen ihres Ermessensspielraums gemäß Artikel 114 (2) EPÜ, den Versuchsbericht der Beschwerdeführerin zu berücksichtigen.

HAUPTANTRAG

3. *Neuheit (Artikel 54 EPÜ)*

3.1 Die Beschwerdegegnerin hat die Neuheit des Gegenstandes von Anspruch 1 angegriffen. Sie hat behauptet, er sei nicht neu gegenüber der Offenbarung von D4.

3.2 Die Kammer kann sich dieser Auffassung nicht anschließen; sie kommt vielmehr zu dem Ergebnis, dass der beanspruchte Gegenstand neu gegenüber D4 ist.

3.3 Wie nachstehend dargelegt, kommt die Kammer jedoch zum Ergebnis, dass sich der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags in nahe liegender Weise aus dem bekannten Stand der Technik ergibt. Unter diesen Umständen erübrigt sich eine ausführliche Begründung bezüglich der Neuheit.

4. *Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)*

4.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrages bezieht sich auf eine wässrige Dispersion von durch Emulsionspolymerisation gewonnenen Fluorpolymeren mit folgenden Merkmalen:

- (a) mindestens ein Fluorpolymer A) mit einer mittleren Teilchengröße von mindestens 200 nm, und
- (b) mindestens ein Fluorpolymer B) mit einer mittleren Teilchengröße von höchstens 100 nm,

wobei:

- (c1) eine der Komponenten A) und B) ein Thermoplast ist, und
- (c2) die andere Komponente nicht aus der Schmelze verarbeitbar ist und

wobei,

- (d) die gesamte Dispersion eine nichtmonomodale Zahlenverteilung des Partikeldurchmessers besitzt.

4.2 Nächstliegender Stand der Technik.

4.2.1 Im Einvernehmen mit den Parteien sieht die Kammer die Offenbarung von D3 als nächstliegenden Stand der Technik an.

D3 beschreibt ebenfalls wässrige Dispersionen von durch Emulsionspolymerisation gewonnenen Fluorpolymeren, enthaltend ein erstes Fluorpolymer mit einer mittleren Teilchengröße von 180 bis 440 nm und ein zweites Fluorpolymer mit einer mittleren Teilchengröße von 50 bis 150 nm, so dass die gesamte Dispersion eine nicht monomodale Zahlenverteilung des Partikeldurchmessers besitzt, wobei beide Fluorpolymere nicht aus der Schmelze verarbeitbar sind (Ansprüche 1 und 8). Diese Dispersionen eignen sich für die Herstellung von Überzügen auf glatten, porösen oder faserförmigen Materialien, beispielsweise zur Tränkung oder Imprägnierung von Fasermaterialien oder porösen Stoffen (Spalte 3, Zeile 66 - Spalte 4, Zeile 2).

4.3 Aufgabe und Lösung.

4.3.1 Die wässrigen Dispersionen nach Anspruch 1 des Hauptantrags unterscheiden sich von den Dispersionen von D3 nur dadurch, dass eine der Fluorpolymeren A) oder B) ein Thermoplast ist (Merkmal c1)).

4.3.2 Gegenüber einer Behandlung mit vergleichbaren Dispersionen der Einzelkomponenten können mit den erfindungsgemäßen Dispersionen die gewünschten Schichtdicken in weniger Verfahrensschritten erreicht werden können, ohne dass es zu einer Rissbildung oder zu ungleichmäßigen Filmen kommt (siehe [0019] der Patentschrift).

Die Vergleichversuche in der Patentschrift gegenüber Dispersionen der Einzelkomponente stellen jedoch keinen Vergleich mit den Dispersionen des nächstliegenden Standes der Technik dar.

- 4.3.3 Weder die von der Beschwerdeführerin während der internationalen Phase der Anmeldung am 5. Juli 1999, noch die am 15. Januar 2007 mit der Beschwerdebegründung eingereichten Versuche vergleichen die beanspruchten Dispersionen mit den aus D3 bekannten Dispersionen und sie können daher nicht als Nachweis eines technischen Vorteils der beanspruchten Dispersionen herangezogen werden.
- 4.3.4 Die Beschwerdeführerin hat in der mündlichen Verhandlung zwar beteuert, dass gemäß internem Wissen die mit den erfindungsgemäßen Dispersionen hergestellten Überzüge eine geringere Porosität als die aus D3 bekannten aufweisen, jedoch zugegebenen, dass gegenüber dem EPA ein experimenteller Nachweis dafür nicht erbracht wurde.
- 4.3.5 Die Kammer kann bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit die angeblichen Vorteile der beanspruchten Dispersionen nicht berücksichtigen, weil diese - soweit sie bei der vorliegenden Beweislage anerkannt werden können - schon im Stand der Technik auftreten; dies gilt einerseits dafür, dass auch die Dispersionen gemäß D3 besonders geeignet für die Herstellung von Überzügen auf glatten, porösen und faserförmigen Materialien sind, und andererseits dafür, dass die dort erhaltenen Filme eine dichte Struktur und eine größere Härte als die mit den Einzelkomponenten erhältlichen aufweisen (Spalte 3, Zeile 66 - Spalte 4, Zeile 2 und Zeilen 17 - 21). Aus diesen Informationen in D3 ergibt sich für den Fachmann

unzweideutig, dass mit den dort offenbarten Dispersionen auch Überzüge geringer Porosität erhalten werden können.

Bei dieser Sachlage kann die Kammer die reine Behauptung eines unerwarteten technischen Vorteils der beanspruchten Dispersionen gegenüber den Dispersionen aus D3 ohne Vorlage eines direkten experimentellen Vergleichs nicht zur Begründung einer erfinderischen Tätigkeit heranziehen.

4.3.6 Somit wird die gegenüber D3 zu lösende Aufgabe darin gesehen, weitere alternative wässrige Dispersionen von Fluorpolymeren, welche sich zur Tränkung oder Imprägnierung von Fasern und zur Beschichtung von Glasfasergeweben eignen, zur Verfügung zu stellen.

4.3.7 Diese Aufgabe wurde durch die beanspruchten Dispersionen, wobei eine der Fluorpolymeren ein Thermoplast ist, gelöst.

4.3.8 Die Beispiele im Patent sowie die weiteren experimentellen Resultate zeigen, dass die gestellte technische Aufgabe durch die beanspruchten Dispersionen gelöst ist. Das wurde von der Beschwerdegegnerin auch nicht bestritten.

4.4 Naheliegen.

4.4.1 Es bleibt zu klären, ob der Fachmann ausgehend von den Dispersionen gemäß D3 und mit der vorstehend definierten Aufgabe konfrontiert, auf Grund der im Verfahren befindlichen Dokumente in nahe liegender Weise zu den beanspruchten Dispersionen gekommen wäre, dass heißt, ob in diesen Dokumenten ein Hinweis auf die Verwendung von

Mischungen von nicht thermoplastischen Fluorpolymeren und thermoplastischen Fluorpolymeren und ihre Verwendung für Beschichtungen entnommen werden kann.

4.4.2 In der Tat zeigen die Dokumente D1, D2 und D4, dass dies der Fall ist.

Dokument D4 lehrt die Verwendung einer Mischung enthaltend ein nicht thermoplastisches Polymer (Tetrafluorethylenhomopolymer) und ein thermoplastisches Polymer (Tetrafluorethylen Copolymer) zur Beschichtung, wobei das thermoplastische Copolymer die Adhäsion verbessert (Seite 1, Zeile 13 - Seite 2, Zeile 9).

Auch in D1 wird ein thermoplastisches Fluorpolymer eingesetzt, um den Glanz der Beschichtung zu erhöhen (Spalte 1, Zeilen 22 - 28).

Insbesondere D2 zeigt, dass der Zusatz eines thermoplastischen Copolymers eine Verbesserung der Eigenschaften der Überzüge mit sich bringt. Mischungen von Polytetrafluorethylen und perfluorierten Vinylethercopolymeren von Tetrafluorethylen und Perfluor-(n-propyl-vinyl)-ether ergeben einen härteren, kratzfesteren und weniger durchlässigen Überzug, der auch elastischer und weniger spröde als Polytetrafluorethylen-Überzüge ist (Spalte 3, Zeilen 49 - 56).

4.4.3 Aus diesem Stand der Technik entnimmt der Fachmann die Lehre, dass thermoplastische Fluorpolymere übliche Komponenten wässriger Dispersionen für Überzüge sind. Im Hinblick darauf war es für den Fachmann naheliegend, ein solches thermoplastisches Fluorpolymer als Austausch

eines nicht thermoplastischen Polymers, in den Mischungen von D3 zu verwenden. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ergibt sich somit für den Fachmann aus der Kombination von D3 mit D2 (bzw. D1 oder D4) ohne erfinderisches Zutun.

- 4.4.4 Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass im Stand der Technik auf Mischungen von Thermoplasten und Nicht-Thermoplasten hingewiesen wird. Sie betonte jedoch, dass der Fachmann ausgehend von D3 die Verwendung von Thermoplasten nicht in Erwägung gezogen hätte, da D3 solche Kombinationen als nachteilig ansehen würde.

Die Beschwerdeführerin stützt sich darauf,

i) dass PTFE-Thermoplast-Mischungen in D3 nicht nur wegen höherer Kosten als nachteilig angesehen werden, sondern auch weil deren Beschichtungen steif und deshalb nicht für alle Anwendungen geeignet seien (Spalte 2, Zeilen 35 - 42) und

ii) dass in D3 (Spalte 1, Zeilen 65 - 67) explizit die Verwendung von Fluorthermoplasten ausgeschlossen wird ("not be fluorothermoplastics").

- 4.4.5 Diese Argumente überzeugen die Kammer nicht.

Auf Spalte 2, Zeilen 30 - 42 von D3 wird das Dokument US - 3 790 403 gewürdigt. In diesem Dokument wird nicht wie im Patent eine Mischung verwendet, sondern es wird zunächst ein Glasgewebe mit einer Polytetrafluorethylen-Dispersion beschichtet und darüber eine Beschichtung aus einem thermoplastischen Tetrafluorethylen-Copolymer aufgebracht. Dadurch wird die Rissbildung vermindert.

Die technische Kritik, die D3 im Hinblick auf diesen 2-Schichten-Auftrag äußert ("relativ steif und nicht für alle Anwendungen geeignet"), ist wegen der Unterschiedlichkeit der verglichenen technischen Lösungen nicht als Urteil gegenüber der patentgemäßen Lösung anwendbar. Was die weitere Kritik an den hohen Kosten von thermoplastischen Copolymeren betrifft, so ist dies kein zutreffendes Argument gegen ihre Verwendung zur Herstellung alternativer Dispersionen. So wird etwa in D2 festgestellt, dass thermoplastische Fluorpolymere zwar teurer als Polytetrafluorethylen sind (Spalte 1, Zeilen 27 -32), sie werden jedoch dennoch verwendet (Anspruch 1 von D2).

Nach Auffassung der Kammer ist auch die Aussage auf Spalte 1, Zeile 66 der D3 im Rahmen der diesem Dokument zugrunde liegenden Aufgabe nicht als ein Vorurteil gegen die Verwendung von Thermoplasten zu verstehen. D3 sucht eine Dispersion, zu deren Herstellung billigere Fluorpolymere verwendet werden (Spalte 2, Zeile 42 - 47) und in diesem Kontext sollen die Fluorpolymere A) und B) in D3 keine (teuren) Fluorthermoplaste sein.

Zusammenfassend können die Aussagen von D3 den Fachmann von der Verwendung von Thermoplasten nicht abhalten.

- 4.4.6 Aus den obigen Ausführungen folgt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Artikel 56 EPÜ).

HILFSANTRAG 1

5. *Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)*
- 5.1 Die Ansprüche gemäß Hilfsantrag 1 unterscheiden sich von den Ansprüchen gemäß Hauptantrag dadurch, dass die Komponente der Dispersion, die eine mittlere Teilchengröße von höchstens 100 nm aufweist (Komponente B)), ein Thermoplast ist.
- 5.2 Die Beschwerdeführerin meinte, dass durch diese Merkmalskombination eine Beschichtung geringerer Porosität und hoher elektrischer Durchschlagskraft erzeugt werden könne. Sie stützte sich auf die im Annex A vorgelegten zusätzlichen Vergleichsversuche, welche zeigen sollten, dass die Porosität der Fluorpolymerbeschichtung bei der Verwendung größerer Thermoplastpartikel erhöht und die Beschichtungsqualität dadurch herabgesetzt werde.
- Die Auswahl der Komponente B) als Thermoplast wäre dann vorteilhaft gegenüber der Verwendung der Komponente A) als Thermoplast, was eine erfinderische Tätigkeit begründen würde.
- 5.3 Die Kammer findet jedoch dieses Argument nicht überzeugend. Die Versuche gemäß Annex A vergleichen nicht, wie von der Beschwerdeführerin behauptet, zwei nicht monomodale Dispersionen, sondern eine erfindungsgemäße nicht monomodale Dispersion (eine Dispersion aus nicht thermoplastischem Polymer, PTFE, mit Partikeln einer durchschnittlichen Größe von circa 225 nm und Thermoplast-Partikeln einer durchschnittlichen Größe zwischen 80 und 100 nm) mit

einer monomodalen Dispersion (eine Dispersion mit den gleichen PTFE Partikeln von circa 225 nm und Thermoplast-Partikeln mit einer durchschnittlichen Größe von circa 230 nm). Der geringfügige Unterschied von 5 nm zwischen den PTFE-Polymer- und den Thermoplast-Partikeln in der zweiten Dispersion führt nämlich nicht zu einer nicht monomodalen Dispersion, was besonders deutlich wird, wenn man die Angabe in Paragraph [0010] der Beschreibung des Streitpatents zum Maßstab nimmt, demzufolge eine Teilchengröße von 230 nm "in der gleichen Größenordnung" liegt wie 160 nm.

Diese Testergebnisse können daher nicht verwendet werden, um einen unerwarteten Vorteil der beanspruchten Dispersionen gegenüber denen aus D3 oder anderen nicht monomodalen Dispersionen zu belegen.

- 5.4 Unter diesen Umständen bleibt es die gegenüber D3 zu lösende Aufgabe, alternative wässrige Dispersionen von Fluorpolymeren zur Verfügung zu stellen (siehe oben Punkt 4.3.6).
- 5.5 Die Lösung gemäß Anspruch 1, nämlich der Ersatz des nicht aus der Schmelze verarbeitbaren Fluorpolymers mit der kleineren Teilchengröße durch ein Thermoplastfluorpolymer beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Wie bereits für den Hauptantrag dargelegt, ist die Verwendung eines thermoplastischen Fluorpolymers anstelle eines nicht thermoplastischen Polymers für den Fachmann naheliegend. Die weitere Ausführungsform gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 besteht lediglich darin, aus zwei gleichwertigen Alternativen (einem Polymer mit

größerer Teilchengröße oder einem Polymer mit kleinerer Teilchengröße) auszuwählen, eine Auswahl, welche ohne unerwarteten Effekt als naheliegend angesehen werden muss.

- 5.6 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

HILFSANTRAG 2

6. *Zulässigkeit*

- 6.1 Die Ansprüche gemäß Hilfsantrag 2 wurden von der Beschwerdeführerin lediglich fünf Tage vor der mündlichen Verhandlung eingereicht.

Gegenüber dem Hilfsantrag 1 wurde in den Anspruch 1 dieses Antrags das Merkmal aufgenommen, dass die Dispersion 4 bis 15 Gew.% bezogen auf den Polymerfeststoffgehalt an Tensiden enthält. Dieses Merkmal wurde aus der Beschreibung in die Ansprüche aufgenommen.

Als Grund für diese Änderung gab die Beschwerdeführerin an, dass dieses Merkmal in D4 nicht offenbart sei.

- 6.2 Nach Artikel 13 (1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (ABl EPA 2007, 536) steht es im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung zuzulassen und zu berücksichtigen.

Bei der Ausübung des Ermessens werden nach ständiger Rechtsprechung u.a. die Erfolgsaussichten des Antrags berücksichtigt.

- 6.3 Im vorliegenden Fall stellt die Kammer fest, dass die Verwendung von Tensiden in dem betroffenen Gebiet üblich ist. Außerdem ist die hinzugefügte Menge an Tensid bereits in D3 explizit beschrieben (Spalte 3, Zeilen 42 - 43). Es ist daher für die Kammer nicht ersichtlich, inwiefern dieses Merkmal die bestehenden Bedenken zur erfinderischen Tätigkeit ausräumen könnte.
- 6.4 Hilfsantrag 2 wird daher nicht in das Verfahren zugelassen, weil Anspruch 1 *prima facie* nicht gewährbar ist.

HILFSANTRÄGE 3 und 5

7. *Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)*

- 7.1 Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 nur insofern, als er spezifiziert, dass die Komponente B) eine mittlere Teilchengröße von höchstens 80 nm (statt 100 nm) hat.

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 5 unterscheidet sich von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 dadurch, dass der Anspruch in einen Verwendungsanspruch umgewandelt wurde.

- 7.2 Da die aus D3 bekannten Dispersionen ein Fluorpolymer mit einer mittleren Teilchengröße von 50 bis 150 nm enthalten (siehe Anspruch 8) und ein bevorzugtes Einsatzgebiet der Dispersionen aus D3 ebenfalls die Beschichtung von Glasfasergeweben darstellt (Spalte 4,

Zeilen 9 - 10), können diese zusätzlichen Merkmale nichts zur erfinderischen Tätigkeit beitragen.

- 7.3 Der beanspruchte Gegenstand ist daher aus den vorstehenden Gründen *mutatis mutandis* als nicht erfinderisch anzusehen.
8. *Antrag der Beschwerdeführerin bezüglich Übersetzungskosten*
- 8.1 Wie unter Punkt XIII ausgeführt, widersetzt sich die Beschwerdeführerin in der Essenz ihres Antrags nicht, dass die Übersetzungskosten durch das Europäische Patentamt getragen werden, eher das Gegenteil trifft zu.
- 8.2 Es ist jedoch unter dem EPÜ nicht die Aufgabe des Beschwerdeverfahrens Rechtsprechung zu provozieren mit dem einzigen Zweck, Munition/Argumente für die Nutzung einer Partei für andere Fälle zu schaffen. Umso weniger, wenn nicht die Partei selbst es ist, die eine solche Rechtsprechung wünscht, sondern ihr Vertreter. Allein aus diesen Gründen könnte der Antrag als unzulässig (ohne Bedeutung für das anhängige Beschwerdeverfahren) zurückgewiesen werden.
- 8.3 Im vorliegenden Fall ist es nicht notwendig zu überprüfen, ob die Kammer berechtigt wäre, das Europäische Patentamt aufzufordern, die Kosten der Übersetzung nicht zu tragen. Die Kammer ist in diesem Fall nicht mit einer Situation wie in den Entscheidungen T 774/05 vom 8. November 2007 oder T 44/92 vom 15. April 1994 konfrontiert, beide nicht im ABl. EPA veröffentlicht. Gemäß Regel 4 (5) EPÜ übernimmt das Europäische Patentamt, soweit erforderlich, auf seine

Kosten die Übersetzung in die Verfahrenssprache und gegebenenfalls in seine anderen Amtssprachen. Diese Regel bestimmt daher, wann das Europäische Patentamt für die Übersetzung auf seine Kosten sorgen **muss**.

8.4 Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass diese Entscheidung im Ermessen der Kammer liegt und gab keinen sachlichen Grund an, warum im vorliegenden Fall nicht für eine Übersetzung gesorgt werden sollte. Die Kammer selber sieht auch keinen Grund, um dem Antrag der Beschwerdeführerin zu folgen, bzw. auf die Übersetzer, die bereits bestellt waren, zu verzichten. Die Anwesenheit der Experten der Beschwerdegegnerin, welche offenkundig nicht der deutschen Sprache mächtig waren, zur Diskussion der gegebenenfalls entscheidungserheblichen experimentellen Daten und damit zusammenhängenden technischen Sachverhalte wurde von der Kammer in einer im Prinzip komplexen Angelegenheit für nützlich erachtet. Dies steht im Einklang mit der Tatsache, dass auch der Vertreter der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung in Begleitung eines technischen Experten erschien. Die Kammer wäre im Hinblick auf die Entscheidung G 4/95 (ABl. EPA 1996, 412) bereit gewesen, mündlichen Ausführungen der Experten auf Englisch zuzulassen, was voraussetzt, dass sie den Diskussionen während der mündlichen Verhandlung folgen können.

8.5 Der Antrag der Beschwerdeführerin ist daher abgelehnt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Röhn

P. Kitzmantel